

126

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

SEÑORES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E.S.D

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 03105207 00000003

Folios: 2

Fecha (CMO): 2005-11-28 17:12:06

Tramite : 011 PCI-PATENT 379 FASE NACI 538 PETICION

Dependencia: 2600 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

REF

EXPEDIENTE No. : 03105207

PATENTE : PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DEPENDIENTE
DE LA PFRECUENCIA (PIDFR) DE DATOS SISMICOS..

SOLICITANTE : THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF
CALIFORNIA

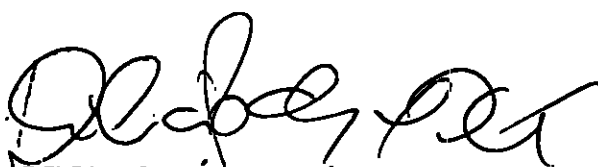
ASUNTO: SOLICITUD ESTUDIO DE FONDO

DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN, en mi condición de apoderada de la Sociedad solicitante, por el presente escrito atentamente solicito a Usted que habiéndose surtido la publicación de la presente solicitud, en la Gaceta de la Propiedad Industrial No.554 de fecha Julio 29, 2005 se proceda con el estudio de Fondo.

Para tal fin me permito anexar la tasa correspondiente.

Agradezco continuar con el presente trámite.

Señor Jefe,



DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
T.P.No. 20824 del CSJ

P-517

~~127~~ 127

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

Radicacion : 03106207 00000003 Folios: 2
Fecha (AMD): 2005-11-28 17:12:06
Tramite : 011 PCI-PATENT 379 FASE NAC1 508 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 05 - 79,887
FECHA : OCTUBRE 14 DE 2005

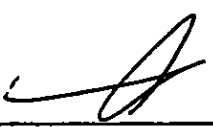
***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CLARKE MODET Y CO. COLOMB	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	45331664	13/10/2005	5,064,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	114 PTC CAP-II EXAMEN DE PATENTIBILIDAD	186,000.00
		TOTAL :	\$ 186,000.00

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 03-105207

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 554

DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2005, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 25 DE OCTUBRE DEL 2005

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI ☐ ☐

NO ☐ ☒ ☐

Bogotá D.C., Noviembre de 2006

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

517

Doctora:
Dilia Rodríguez D'alemán
Apoderada

REFERENCIA:

Radicación	03-105.207
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	13212
Folios	004

Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripción de los folios 36 a 73, los dibujos 1A a 13C de los folios 17 a 29 y las reivindicaciones 1 a 16 de los folios 74 a 81; sin embargo, es necesario precisar que las figuras antes citadas pertenecen a la copia de la publicación internacional, motivo por el que la publicación del extracto se ordenó erróneamente, pues los requisitos mínimos no se cumplían cabalmente, ya que el examinador de forma y quien firmó la orden, omitieron los requisitos del título X capítulo 5.2.5 de la Circular Única, relativos a la traducción de una solicitud para su entrada a la fase nacional y puesto que los dibujos forman parte de la descripción, ellos deberían haberse allegado con letreros en castellano.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un método que usa ondas sísmicas reflejadas por capas objetivo fracturadas o porosas para identificar, formar imágenes y verificar yacimientos subterráneos.

De otra parte, el pliego reivindica: un método de interrogación sísmica de capas porosas o fracturadas subterráneas donde han sido dirigidas ondas sísmicas a capas porosas o fracturadas subterráneas objetivo y las ondas sísmicas reflejadas de las capas porosas o fracturadas subterráneas objetivo han sido registradas, relacionado en las reivindicaciones 1 a 6; la imagen de proceso de conformidad con la reivindicación 1, relacionada en la reivindicación 7; un método de interpretación sísmica de capas porosas o fracturadas subterráneas donde han sido dirigidas ondas sísmicas a capas porosas o fracturadas subterráneas objetivo y las ondas sísmicas reflejadas de las capas porosas o fracturadas subterráneas objetivo han sido registradas, relacionado en la reivindicación 8; una imagen sísmica dependiente de la frecuencia para la detección de petróleo, relacionada en las reivindicaciones 9, 10, 11 a 13 y 14 a 16.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G01V1/28.

3. Claridad de la solicitud:

El artículo 30 de la citada Decisión indica que: "las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

Las reivindicaciones 1 a 6 y 8 se redactaron en términos de unas secuencias lógicas para procesamiento de datos, lo cual, no se permite.

La reivindicación 7 no define ni aclara ni delimita absolutamente nada, además, el tipo de dependencia que se estableció en ella NO se permite.

Por otra parte, como es bien conocido por todos, una solicitud solo puede incluir una reivindicación independiente por cada categoría seguida, cada una de ellas, por una o más dependientes; se puede admitir más de una independiente por cada categoría, siempre y cuando NO sea posible definir la solución en una sola reivindicación y que se cumpla una de las condiciones siguientes:

- a. que se trate de dos objetos concebidos uno en función de otro, como una llave o una cerradura o un transmisor y un receptor.
- b. que se relacione a un compuesto activo y la preparación o mezcla que lo contenga.
- c. se refieran a dos procedimientos que, por caminos análogos, permitan llegar al mismo producto final.

Las reivindicaciones 9, 10, 11 y 14 NO cumplen ninguna de las condiciones antes citadas, además, se relacionan al mismo objeto y las diferencias entre unas y otras se limita a la definición de la materia que se trata de proteger y a algunos términos allí incluidos, por estas razones el pliego no es conciso.

Aún más, el pliego como un todo carece de claridad debido a que la pluralidad de reivindicaciones independientes hace difícil establecer la materia para la que se busca protección y coloca una carga indebida en la oficina para establecer el alcance de dicha protección.

Como se informa en el folio 128 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

Finalmente, se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en conjunción con las del punto 5 de adelante.

4. Evaluación de la unidad de invención:

El artículo 25 de la Decisión 486 establece que, "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo".

La oficina considera que el pliego de la solicitud comprende, al menos, dos grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

Un primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 6, dirigidas a un método de interrogación sísmica de capas porosas o fracturadas subterráneas donde han sido dirigidas ondas sísmicas a capas porosas o fracturadas subterráneas objetivo y las ondas sísmicas reflejadas de las capas porosas o fracturadas subterráneas objetivo han sido registradas.

El segundo grupo lo conforma la reivindicación 8, enfocada en un método de interpretación sísmica de capas porosas o fracturadas subterráneas donde han sido dirigidas ondas sísmicas a capas porosas o fracturadas subterráneas objetivo y las ondas sísmicas reflejadas de las capas porosas o fracturadas subterráneas objetivo han sido registradas.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad:

5.1 El artículo 14 de la Decisión 486 establece que: “Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de **producto** o de **procedimiento** (...) Industrial”, (resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decisión ni el reglamentario establecen, taxativamente, cómo se debe definir cada una de las categorías enunciadas por la norma, la oficina como práctica común del procedimiento de calificación, ha seguido las indicaciones de las definiciones del párrafo 57 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de **producto** y de **procedimiento** (método), que las primeras deben definir el objeto que se desea proteger mediante las características estructurales _ de función.

Por otra parte, es bien conocido por quienes laboran en propiedad industrial, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dictó jurisprudencia referente a lo que se debe entender por **producto** y **procedimiento**, en la interpretación prejudicial dentro del proceso 36-IP-98, donde en 4.1 estableció:

“(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)”, (subrayados fuera de texto).

De lo anterior queda claro que, un **procedimiento** (método) debe definirse mediante etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

Las reivindicaciones 1 a 6 y 8 del presente caso **NO** se refieren a etapas conducentes a la fabricación de un **producto** sino que, como se describe y reivindica, es el uso de los datos de las ondas sísmicas reflejadas por las capas objetivo porosas para procesarlos a bajas frecuencias, es decir, lo solicitado simplemente es el procesamiento de datos con medios técnicos ampliamente conocidos en el arte que **NO** enseñan secuencias de etapas que conduzcan a la fabricación de un producto; por este motivo, las mencionadas reivindicaciones **no** se podrán tener en cuenta en lo sucesivo.

5.2 el artículo 15 de la Decisión 486 señala que, “No se considerarán invenciones: ...

e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales y...”.

Los procedimientos reivindicados, como ya se dijo antes, consisten en unas secuencias lógicas para procesamiento de datos, las cuales se describen de la página 18 en adelante de la descripción, dichas secuencias son soporte lógico como tal.

Por el motivo anterior, se considera que las reivindicaciones no se cumplen las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

5.3 De modo similar a como se declara en el reporte de búsqueda (ver folio 84), las reivindicaciones 9 a 16 relacionan imágenes en sí, razón por la que no son patentables dado que no son ni un producto ni un procedimiento, como lo exige el artículo 14 y son exclusiones de acuerdo a las disposiciones del artículo 15 inciso f).

5.4 Lo solicitado afecta lo establecido por el artículo 21 de la Decisión 486 porque, simplemente, se refiere al uso de aparatos convencionales de un sistema informático para perfilación de pozos subterráneos, mediante el procesamiento de datos sísmicos con ecuaciones matemáticas para exhibir curvas en una pantalla, de donde es evidente que, lo solicitado solo hace uso de medios técnicos para procesar datos.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 e), f), 21, 25 y 30, razón por la que no es posible continuar la calificación del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados artículos y/o se presenten argumentos razonados y convincentes respecto a dichas objeciones.

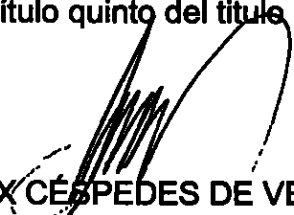
b) no es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia patentable deberá replantear la solicitud en ese sentido, pero es importante, que recuerde y tenga muy en cuenta que el replanteamiento de esos apartes **NO** podrá, en ningún caso, implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, de acuerdo a lo que establece el artículo 34 de la Decisión 486.

Adicionalmente, deberá indicar en que parte de la descripción hay sustento para lo que se reclame, a fin de facilitar el examen subsiguiente.

En cumplimiento del artículo 45 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En el caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No 10 de 2001.


ALIX CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

17 NOV. 2006

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 1751	Código: 202004	Código: